



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL

SRA. LAILA MEDINA

presentadas el 21 de septiembre de 2023¹

Asunto C-334/22

Audi AG
contra
GQ

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia)]

«Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) 2017/1001 — Artículo 9, apartados 2 y 3 — Derechos conferidos por una marca de la Unión — Uso por un tercero de un signo idéntico o similar en el tráfico económico — Piezas de recambio para automóviles — Rejillas de radiador — Elemento de fijación para la inserción del emblema del fabricante de automóviles — Artículo 14, apartados 1, letra c), y 2 — Limitación de los efectos de una marca de la Unión — Uso de un signo idéntico o similar para indicar el destino de un producto como accesorios o piezas de recambio — Prácticas leales en materia industrial o comercial — Criterios de apreciación»

I. Introducción

1. La presente petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001,² así como del artículo 14, apartados 1, letra c, y 2, de dicho Reglamento.
2. Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Audi AG, un fabricante de automóviles y accesorios de automóviles, y GQ, un mayorista de piezas de recambio que vende dichos productos en un sitio de Internet. La controversia se refiere a una supuesta infracción por parte de GQ de los derechos conferidos a Audi por una marca figurativa de la Unión de su propiedad.
3. El presente asunto se centra en el alcance de la protección del derecho exclusivo conferido por una marca de la Unión a su titular y en las limitaciones de los efectos de dicha marca con el fin de permitir a un tercero utilizarla en el tráfico económico. Este asunto brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de desarrollar su jurisprudencia sobre la interpretación del Reglamento 2017/1001 en relación con la comercialización de piezas de recambio, en particular, para automóviles.

¹ Lengua original: inglés.

² Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

II. Marco jurídico

A. *Reglamento 2017/1001*

4. El artículo 9 del Reglamento 2017/1001, titulado «Derechos conferidos por la marca de la Unión», establece:

«1. El registro de una marca de la Unión conferirá a su titular derechos exclusivos.

2. Sin perjuicio de los derechos de los titulares adquiridos antes de la fecha de presentación de la solicitud o la fecha de prioridad de la marca de la Unión, el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando:

a) el signo sea idéntico a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada;

b) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión y se utilice en relación con productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales la marca de la Unión esté registrada, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

[...]

3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse, en particular:

a) colocar el signo en los productos o en su embalaje;

b) ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios, con el signo;

c) importar o exportar los productos con el signo;

[...].

5. El artículo 14 del Reglamento 2017/1001, titulado «Limitación de los efectos de una marca de la Unión», tiene el siguiente tenor:

«1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico:

[...]

c) de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o piezas de recambio.

2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

B. Reglamento (CE) n.º 6/2002

6. El artículo 19 del Reglamento (CE) n.º 6/2002,³ titulado «Derechos conferidos por un dibujo o modelo comunitario», prevé:

«1. Un dibujo o modelo comunitario registrado confiere al titular el derecho exclusivo de utilización y de prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. Se entenderá por utilización, en particular, la fabricación, la oferta, la puesta en el mercado, la importación, la exportación o la utilización de un producto en el que se encuentre incorporado el dibujo o modelo o al que este se haya aplicado, así como el almacenamiento del producto con los fines antes citados.

[...].».

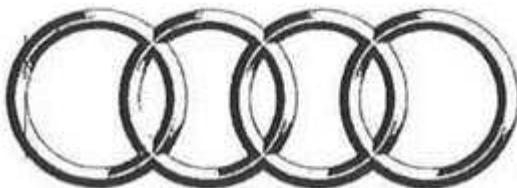
7. El artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002, titulado «Disposición transitoria», establece:

«1. Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.

[...].»

III. Hechos y cuestiones prejudiciales

8. La demandante, Audi, es una empresa con domicilio social en Ingolstadt (Alemania), titular de los derechos exclusivos sobre la siguiente marca figurativa de la Unión, registrada con el número 000018762, entre otras, para la clase 12 de la clasificación de Niza (vehículos, piezas de recambio, accesorios para vehículos). La marca es un signo compuesto por cuatro círculos yuxtapuestos horizontalmente que se superponen, que la demandante reproduce y utiliza como emblema:



9. El demandado, GQ, es una persona física que se dedica a la venta de piezas de recambio para automóviles. No ofrece dichos productos directamente a los consumidores, sino que los vende a otros distribuidores. Entre 1986 y 2017, el demandado anunciaba y ponía a la venta en su sitio de Internet rejillas de radiador personalizadas y diseñadas para modelos de Audi antiguos, de los años

³ Reglamento del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (DO 2002, L 3, p. 1).

ochenta y noventa. Estas rejillas de radiador disponían, al igual que las rejillas originales, de un lugar para insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles, que correspondía al contorno de la marca de la demandante.

10. A partir de 2017, la demandante comenzó a presentar demandas contra el demandado para bloquear la comercialización de piezas de recambio no originales en las que la forma de determinados elementos correspondía, parcial o totalmente, a la marca de la demandante. En particular, en mayo de 2020, la demandante ejercitó una acción de cesación ante el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia), el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto, para que se prohibiera al demandado importar, poner a la venta, comercializar y hacer publicidad de rejillas de radiador no originales que llevaran un signo idéntico o similar a su marca de la Unión. La demandante también solicitó la destrucción de setenta unidades de esas rejillas de radiador de automóvil que habían sido incautadas por la aduana.

11. El órgano jurisdiccional remitente considera que, para pronunciarse sobre el litigio de que conoce, debe determinar si el alcance de la protección de la marca de la Unión de la demandante —que, según dicho órgano jurisdiccional, tiene gran carácter distintivo, es comúnmente conocida en Polonia y se asocia inequívocamente a la demandante— se extiende también al elemento que permite insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles en una rejilla de radiador y que, por su forma, coincide o es suficientemente similar como para causar confusión con dicha marca.

12. En particular, el órgano jurisdiccional remitente alberga dudas, en primer lugar, sobre si el elemento para insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles en una rejilla de radiador cumple la función de una marca, a saber, indicar el origen del producto. Esta duda se plantea aun suponiendo que dicho elemento corresponda a la forma del emblema del fabricante y pueda, por lo tanto, considerarse idéntico a su marca de la Unión o, al menos, suficientemente similar como para causar confusión con esta.

13. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente llama la atención del Tribunal de Justicia sobre el hecho de que, en el Derecho de marcas de la Unión, no existe una disposición equivalente al artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, —la «cláusula de reparación»— que, por lo que respecta a los dibujos y modelos de la Unión, excluye la protección respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo con objeto de permitir la reparación de dicho producto para devolverle su apariencia inicial. Además, considera que la interpretación del artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001 debe guiarse por el objetivo del Derecho de marcas de la Unión de proteger la competencia no falseada y el interés de los consumidores en poder elegir entre adquirir piezas de recambio para automóviles originales o no originales.

14. En segundo lugar, si se admitiera que el elemento para insertar y fijar el emblema de un fabricante de automóviles en una rejilla de radiador cumple la función de una marca, también se plantearía la cuestión, según el órgano jurisdiccional remitente, de si el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 permite a un vendedor de piezas de recambio comercializar rejillas no originales que lleven dicho elemento. En caso de respuesta afirmativa, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta qué criterios de apreciación deben aplicarse para determinar si la marca de la Unión está siendo utilizada de acuerdo con las prácticas leales en materia industrial o comercial, como exige el artículo 14, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

15. En estas circunstancias, el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1 a) ¿Debe interpretarse el artículo 14, apartado 1, letra c), del [Reglamento 2017/1001] en el sentido de que se opone a que el titular de una marca o un órgano jurisdiccional prohíba a un tercero hacer uso en el tráfico comercial de un signo idéntico a una marca de la Unión o tan similar a esta que presta a confusión en piezas de recambio de un automóvil (rejilla de radiador/parrilla), cuando ese signo constituya un elemento de fijación para un accesorio del automóvil (un emblema que reproduce la marca de la Unión) y:

cuando desde un punto de vista técnico sea posible fijar el emblema original que reproduce una marca de la Unión en la pieza de recambio del automóvil (rejilla de radiador/parrilla) sin representar en esa pieza un signo idéntico a la marca de la Unión o tan similar a esta que presta a confusión;

o

cuando desde un punto de vista técnico no sea posible fijar el emblema original que reproduce una marca de la Unión en la pieza de recambio del automóvil (rejilla de radiador/parrilla) sin representar en esa pieza un signo idéntico a la marca de la Unión o tan similar a esta que presta a confusión?

En caso de una respuesta afirmativa a cualquiera de las preguntas de la cuestión 1, letra a):

- b) ¿Qué criterios de evaluación deben aplicarse en este tipo de supuestos para determinar si el uso de una marca de la Unión es compatible con las prácticas leales comerciales e industriales?
- c) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3, letra a), del [Reglamento 2017/1001] en el sentido de que, cuando una marca sea un elemento de la forma de un componente de un automóvil, ante la falta en [dicho Reglamento] de un equivalente de la cláusula de reparación del artículo 110, apartado 1, del [Reglamento n.º 6/2002], la marca no desempeña en esa situación una función designativa?
- d) ¿Debe interpretarse el artículo 9, apartados 2 y 3, letra a), del [Reglamento 2017/1001] en el sentido de que, cuando el elemento de fijación de una marca, que reproduce la forma de la marca o es tan similar a esta que presta a confusión, sea un elemento de la forma de un componente de un automóvil, ante la falta en [dicho Reglamento] de un equivalente de la cláusula de reparación del artículo 110, apartado 1, del [Reglamento n.º 6/2002], el elemento de fijación no puede tratarse como una marca que desempeña una función designativa, incluso cuando sea idéntico a la marca o tan similar a esta que presta a confusión?»

IV. Apreciación

16. Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en primer lugar, si el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 puede interpretarse en el sentido de que se permite a un vendedor de piezas de recambio para automóviles no originales, en particular rejillas de radiador, comercializar dichas piezas cuando incluyen un elemento que

permite insertar y fijar el emblema de un fabricante de automóviles y que, por su forma, coincide o es suficientemente similar como para causar confusión con una marca de la Unión de la que es titular dicho fabricante.

17. El órgano jurisdiccional remitente formula esta cuestión por referencia a dos eventualidades plausibles, es decir, en función de si es técnicamente posible o imposible insertar y fijar el emblema de dicho fabricante sin reproducir su marca [cuestión prejudicial, letra a)]. En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior en alguna de esas eventualidades, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta entonces cuáles serían los criterios para apreciar si dicho uso es, como exige el artículo 14, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial [cuestión prejudicial, letra b)].

18. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si el elemento de una rejilla de radiador que sirve para insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles y que, por lo tanto, reproduce la forma de una marca figurativa de la Unión de la que ese fabricante es titular, puede considerarse una marca que cumple la función de indicación del origen con arreglo al artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001 [cuestión prejudicial, letras c) y d)].⁴

19. La apreciación de los requisitos de aplicación de las limitaciones del derecho exclusivo resultantes de una marca de la Unión, tal como se establecen en el artículo 14 del Reglamento 2017/1001, solo es pertinente en la medida en que se haya vulnerado ese derecho exclusivo, cuyo alcance se define en el artículo 9 del Reglamento 2017/1001.⁵ Por esta razón, responderé en primer lugar conjuntamente a las partes c) y d) de la cuestión prejudicial y, posteriormente, a las partes a) y b) de esa misma cuestión prejudicial.

A. Cuestión prejudicial, letras c) y d)

20. Las letras c) y d) de la cuestión prejudicial versan sobre la interpretación del artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001. En esencia, mediante ambas partes de esta cuestión prejudicial se solicita al Tribunal de Justicia que determine si la inclusión, por un fabricante independiente, de un elemento en una rejilla de radiador para automóviles para insertar y fijar el emblema de un fabricante de automóviles que reproduce la forma de una marca de la Unión de la que es titular dicho fabricante constituye un uso de un signo en el tráfico económico en el sentido de dichas disposiciones.

21. A título preliminar, es importante recordar que, en virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, el registro de una marca de la Unión confiere a su titular derechos exclusivos que, con arreglo al artículo 9, apartado 2, de dicho Reglamento, faculta a dicho titular para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar en relación con determinados productos o servicios cuando se cumplan determinadas condiciones.

⁴ En las letras c) y d) de la cuestión prejudicial, respectivamente, el órgano jurisdiccional remitente distingue, a los efectos del cumplimiento de la función designativa por la marca controvertida en el presente caso, entre i) si la marca está incluida en la forma de un componente de un automóvil y ii) si la marca forma parte del elemento de fijación incluido en la forma de un componente de un automóvil. De acuerdo con la posición general de las partes, ambas pueden ser reformuladas en los términos aquí expuestos.

⁵ Véase también, a este respecto, Hasselblatt, G. N. (ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 — Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, p. 431.

22. El artículo 9, apartado 3, del Reglamento 2017/1001 enumera de forma no exhaustiva los tipos de uso que puede prohibir el titular de una marca de la Unión. Estos incluyen colocar el signo en los productos o en su embalaje [letra a)]; ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines, con el signo [letra b)], e importar o exportar los productos con ese signo [letra c)].⁶

23. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el derecho exclusivo del titular de una marca de la Unión se concede para permitir a este proteger sus intereses específicos como titular de la marca, es decir, para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso de un signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca. Ello incluye no solo la función esencial de la marca, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio, sino también sus demás funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad.⁷

24. De ello se sigue que, en virtud del artículo 9 del Reglamento 2017/1001, el titular de una marca de la Unión no puede oponerse al uso de un signo idéntico a la marca o que sea suficientemente similar como para causar confusión con esta si dicho uso no puede menoscabar ninguna de las funciones de dicha marca.⁸

25. En el presente asunto, ha de señalarse, en primer lugar, que los productos controvertidos en el litigio principal son rejillas de radiador no originales para automóviles que reproducen los modelos originales de conformidad con la normativa sobre dibujos y modelos.⁹ Estas rejillas son piezas de recambio destinadas a cubrir y proteger el radiador del automóvil como componente del sistema de refrigeración del motor. Las rejillas del radiador son partes externas y visibles de la carrocería de un automóvil y tienen un impacto considerable en su aspecto frontal. El lugar en el que están posicionadas implica que son muy vulnerables en caso de accidente frontal. Además, es habitual que los fabricantes de automóviles diseñen las rejillas del radiador de sus vehículos de modo que incluyan un elemento para insertar y fijar sus emblemas, a menudo en acabado cromado, que reproduce una marca previamente registrada de la que son titulares.

26. El lugar de inserción y fijación del emblema del fabricante de automóviles forma parte integrante de la parrilla del radiador, que se encuentra generalmente en el tercio medio superior de la parte frontal del vehículo. El elemento está formado por un espacio para la inserción del emblema y por una serie de aberturas para fijarlo. De forma similar, la parte trasera del emblema tiene clavos para fijar el emblema a la rejilla. Es importante tener en cuenta que la cuestión prejudicial planteada por el órgano jurisdiccional remitente en el presente asunto no se refiere a la reproducción del emblema de un fabricante de automóviles como tal, sino al lugar previsto para fijar ese accesorio a la rejilla del radiador, que, por definición, tiene una forma que perfila el propio emblema.

⁶ La cuestión prejudicial, letras c) y d), se refiere únicamente al artículo 9, apartado 3, letra a), del Reglamento 2017/1001. Sin embargo, habida cuenta de los hechos del litigio principal, tal como se exponen en la resolución de remisión, resulta que el artículo 9, apartado 3, letras b) y c) de dicho Reglamento también debe tenerse en cuenta a efectos del presente asunto.

⁷ Véase, en este sentido, la sentencia de 25 de julio de 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha y Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594), apartado 34 y jurisprudencia citada.

⁸ Véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros (C-487/07, EU:C:2009:378), apartado 60 y jurisprudencia citada.

⁹ Como se ha señalado anteriormente, véase el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002, que establece la «cláusula de reparación».

27. En segundo lugar, por lo que respecta a la cuestión de si un elemento como el anteriormente descrito constituye un signo que puede menoscabar las funciones de una marca, como exige la jurisprudencia citada en el punto 24 anterior, ha de señalarse, antes de nada, que el término «signo» utilizado en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 no se define en ninguna de las demás disposiciones de dicho Reglamento. No obstante, como alegan la República de Polonia, la Comisión y el demandado en el litigio principal, un requisito esencial del concepto de «signo» es su carácter distintivo y autónomo en relación con el producto que designa. En otras palabras, para concluir que un elemento de un producto funciona como un signo, debe ser percibido como independiente y distinto del propio producto.

28. Es preciso observar que esta interpretación del concepto de «signo» ha sido confirmada en varias ocasiones por el Tribunal de Justicia, que ha sostenido, como afirma el demandado, que un signo no puede ser una mera propiedad del producto de que se trate.¹⁰ Esto significa, en esencia, que un signo no puede equipararse a los componentes de ese producto, especialmente aquellos que solo cumplen una función específica y que, a pesar de incidir en la apariencia general de ese producto, no se perciben como un signo.

29. El Abogado General Léger expuso un razonamiento ilustrativo a este respecto en sus conclusiones presentadas en el asunto Dyson,¹¹ en las que concluyó, en esencia, que un elemento funcional que forma parte de la apariencia de un producto —un receptor transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora— no cumple los requisitos exigidos para constituir un signo ya que dicho elemento no es apto para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras.¹²

30. En mi opinión, esto es igualmente cierto en el caso del elemento controvertido en el presente asunto, que, como ya he descrito en los puntos 25 y 26 de las presentes conclusiones, constituye el soporte del emblema de un fabricante de automóviles en una rejilla de radiador, formando así parte del propio producto y cumpliendo una función meramente técnica. Esta función técnica es evidente cuando se considera que el espacio que queda en la rejilla del radiador solo se usa para insertar y fijar un accesorio adicional —el emblema— y que, para cumplir esta finalidad específica, debe adaptarse necesariamente a los contornos de dicho accesorio.

31. A este respecto, es importante tener presente que el objetivo de las piezas de recambio para automóviles es sustituir las piezas montadas originalmente.¹³ En el caso de los elementos externos, las piezas de recambio están destinadas principalmente a restablecer la apariencia inicial del automóvil reparado. En caso contrario, la sustitución de una pieza montada en un automóvil podría estar comprendida en la práctica del *tuning*, que también puede aportar una nueva apariencia a un automóvil, pero difiere conceptualmente de la reparación de dicho automóvil con el fin de devolverle su apariencia inicial. En efecto, el Tribunal de Justicia confirmó esta interpretación, subrayando que el objetivo de la reparación solo puede alcanzarse mediante componentes que sean visualmente idénticos a los componentes originales.¹⁴

¹⁰ Sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel (C-104/01, EU:C:2003:244), apartado 27.

¹¹ Conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Dyson (C-321/03, EU:C:2006:558), conclusión.

¹² *Ibidem*, punto 43.

¹³ Sobre la definición del término «piezas de recambio» en la normativa de la Unión, véase el artículo 1, apartado 1, letra h), del Reglamento (UE) n.º 461/2010 de la Comisión, de 27 de mayo de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor (DO 2010, L 129, p. 52), de acuerdo con el que este significa «productos que deben instalarse en un vehículo de motor o sobre él para sustituir componentes de este vehículo».

¹⁴ Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Acacia y D'Amato (C-397/16 y C-435/16, EU:C:2017:992), apartado 75.

32. A mi modo de ver, es evidente que solo una rejilla de radiador que tenga una posición prevista de tal manera que permita insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles, tal como está concebido en la rejilla del radiador original, permite reproducir la apariencia inicial del vehículo. Por consiguiente, como piezas de recambio, las rejillas del radiador solo pueden servir para restablecer la apariencia inicial de un automóvil si la posición para fijar el emblema reproduce fielmente la prevista en la rejilla original. Es importante subrayar que, a diferencia de otros tipos de piezas de recambio como las llantas y los tapacubos, una rejilla de radiador, debido a su posición frontal en la carrocería del automóvil, solo puede conseguir el restablecimiento completo de la apariencia de un automóvil si es idéntica al producto original. Esto explica por qué los fabricantes independientes no suelen ofrecer en el mercado rejillas de radiador de apariencia no idéntica, salvo cuando tales rejillas están destinadas, como ya he señalado, a fines de *tuning*.

33. Además, el uso de un signo para indicar que los productos o servicios proceden de una empresa determinada debe apreciarse en el contexto del tráfico económico.¹⁵ Esta apreciación debe efectuarse a la luz de la percepción y del juicio del consumidor que podría estar realmente interesado en comprar piezas de recambio para una marca de vehículo determinada. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente señala en la resolución de remisión que la demandante en el litigio principal solo vende sus piezas de recambio a distribuidores profesionales, que, por lo tanto, deben considerarse el consumidor medio de los productos controvertidos en el presente asunto.¹⁶

34. Resulta interesante que se haya realizado un reciente estudio empírico, publicado en una revista académica especializada y que reproduce las principales premisas del presente asunto, para determinar cómo afecta la presencia de la marca del fabricante original en una pieza de recambio a la percepción del origen comercial de la misma y a las expectativas de calidad de los consumidores, en particular, en el mercado polaco.¹⁷

35. El estudio sugiere, en primer lugar, que el contexto en el que se usa el signo puede neutralizar su impacto como indicación del origen comercial de un producto, especialmente, como se debatió en la vista del presente asunto, cuando la información disponible durante la venta de rejillas de radiadores comprende los principales elementos siguientes: i) el nombre del producto y los modelos de automóvil a los que es aplicable; ii) el precio por unidad, generalmente inferior a la pieza de recambio original; iii) información adicional de que la pieza de recambio ofrecida por el comerciante no es original, y iv) el nombre del fabricante independiente.¹⁸

36. En segundo lugar, el estudio explica, sobre la base de la encuesta realizada, que los minoristas profesionales y los talleres indicaron «casi unánimemente» que las piezas de recambio procedían de una fuente independiente, lo que ponía de relieve que esos vendedores profesionales no suelen ser inducidos a error en cuanto al origen de las rejillas de radiador. Incluso en el caso de los usuarios finales, el porcentaje que apuntaba al fabricante original era relativamente insignificante. Sobre esta base, el estudio concluye que los profesionales parecen percibir la

¹⁵ Sentencia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, en lo sucesivo, «sentencia en el asunto BMW», EU:C:1999:82), apartado 38.

¹⁶ Aunque el Tribunal de Justicia todavía no se ha pronunciado al respecto, es preciso señalar que, según pacífica jurisprudencia del Tribunal General, habida cuenta de la naturaleza técnica y del coste de las piezas de recambio de los automóviles, que están destinadas, en principio, a un público especializado y profesional, tal público únicamente adquirirá estos bienes tras un examen minucioso de sus propiedades, composición y otras características. Véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2019, MAN Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO) (T-792/17, no publicada, EU:T:2019:533), apartado 41 y jurisprudencia citada.

¹⁷ Tischner, A., y Stasiuk, K., «*Spare Parts, Repairs, Trade Marks and Consumer Understanding*», *IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law*, n.º 54, 2023, p. 42.

¹⁸ *Ibidem*, p. 44.

marca de la Unión del fabricante original en el contexto de la venta de piezas de recambio de origen independiente como una descripción de las características del producto —como un elemento que cumple una finalidad técnica— y no como una indicación del origen.¹⁹

37. Es cierto que un estudio empírico no puede constituir el único elemento determinante en la apreciación final de un asunto individual en Derecho de marcas como el del litigio principal. No obstante, el estudio antes mencionado demuestra que debe realizarse un análisis circunstancial caso por caso para definir el grado de percepción del signo en cuestión por parte de los consumidores pertinentes. A este respecto, debe prestarse especial atención, entre otras cosas, a la información disponible durante el proceso de venta de la pieza de recambio de que se trate y a las particularidades del mercado geográfico en cuestión. Por ejemplo, en el caso de Polonia, las partes en el presente asunto coinciden en que, en dicho Estado miembro, siguen importándose grandes cantidades de automóviles usados y deteriorados provenientes de otros Estados miembros. En este contexto, los automóviles antiguos que necesitan reparación son muy comunes en el mercado automovilístico polaco, lo que hace que el mercado de la reparación en dicho país esté muy desarrollado y sea conocido por los consumidores, que están dispuestos a reparar esos automóviles antiguos para devolverles su apariencia inicial.²⁰

38. Esta conclusión también es coherente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, en particular con la sentencia dictada en el asunto Adam Opel,²¹ que ha sido citada por la doctrina²² como ejemplo de reproducción por un tercero de una marca de la Unión de la que es titular un fabricante de automóviles que no cumple la función de indicación del origen de un producto.

39. En particular, el Tribunal de Justicia declaró en dicho asunto, en relación con el uso, en automóviles de juguete a escala reducida, de una marca de la Unión de la que era titular un fabricante de automóviles, que no había menoscabo de la función de dicha marca puesto que el público pertinente no percibiría que el emblema de automóviles que figuraba sobre los automóviles de juguete indicase que los modelos a escala reducida procedían de dicho fabricante o de una empresa relacionada económicamente con este.²³ Una vez más, las prácticas y circunstancias particulares del sector en cuestión desempeñaban un papel decisivo. El Tribunal de Justicia basó su sentencia en la apreciación fáctica del órgano jurisdiccional remitente según la cual el consumidor medio de los productos de la industria del juguete estaba acostumbrado a que los modelos a escala reducida se basasen en ejemplos reales e incluso concedía mucha importancia a la fidelidad absoluta al original, de forma que el consumidor entendería el emblema del fabricante de automóviles que figuraba en los automóviles de juguete como una característica de la reproducción a escala reducida de un automóvil, y no como una indicación de que el propio automóvil de juguete procedía de dicho fabricante.²⁴

40. En mi opinión, las consideraciones anteriores bastan para permitir al Tribunal de Justicia descartar, en el presente asunto, que la simple silueta de una marca de la Unión de un fabricante de automóviles, como parte de una reproducción fiel de una rejilla de radiador original y con el único fin técnico de insertar y fijar el emblema de dicho fabricante, cumpla las funciones de una marca y, por tanto, constituya un uso de un signo en el tráfico económico en el sentido del

¹⁹ *Ibidem*, p. 53.

²⁰ *Ibidem*, p. 42.

²¹ Sentencia de 25 de enero de 2007 (C-48/05, en lo sucesivo, «sentencia Adam Opel», EU:C:2007:55).

²² Kur, A., y Senftleben, M., *European Trade Mark Law — A commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 301.

²³ Sentencia Adam Opel, apartado 24.

²⁴ *Ibidem*, apartado 23.

artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001, especialmente cuando se dan las circunstancias descritas en los puntos 35 y 37 de las presentes conclusiones, lo que incumbirá al órgano jurisdiccional remitente apreciar.

41. En aras de la exhaustividad, ha de señalarse asimismo que la inexistencia, en el Derecho de marcas de la Unión, de una disposición equivalente a la «cláusula de reparación» del Derecho de la Unión sobre dibujos y modelos, referida por el órgano jurisdiccional remitente en la formulación de su cuestión prejudicial, letras c) y d), es irrelevante a los efectos de la anterior conclusión. El Tribunal de Justicia ha afirmado, en el asunto Ford Motor Company,²⁵ que la «cláusula de reparación» contenida en el artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002, *únicamente* establece determinadas limitaciones a la protección de los dibujos o modelos, sin hacer en modo alguno referencia a la protección de las marcas.²⁶ Por lo tanto, tal interpretación del Tribunal de Justicia excluye la consideración, desde un punto de vista formal, de la «cláusula de reparación» del artículo 110 del Reglamento n.º 6/2002 a los efectos de interpretar el artículo 9 del Reglamento 2017/1001.

42. Dicho lo anterior, en los casos en los que el Derecho de marcas de la Unión converge con otras materias pertenecientes al Derecho de propiedad intelectual, el Tribunal de Justicia ha interpretado de forma constante las disposiciones del Reglamento 2017/1001, y de sus predecesores, de manera que no se neutralicen los objetivos comunes a tales materias y que su cumplimiento íntegro esté garantizado, especialmente a fin de proteger un régimen de competencia no falseada en el mercado.

43. En particular, en el asunto Lego Juris,²⁷ que versaba sobre la intersección entre el Derecho de marcas y el Derecho de patentes, el Tribunal de Justicia subrayó la necesidad de evitar que las marcas lleguen a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto.²⁸ Así, el Tribunal de Justicia declaró que, cuando la forma de un producto no hace sino incorporar la solución técnica desarrollada por el fabricante de ese producto y patentada a petición suya, una protección de esa forma como marca con posterioridad a la expiración de la patente sobre ese producto reduciría considerablemente y de manera perpetua la posibilidad de que las demás empresas utilizaran dicha solución técnica.²⁹ Es evidente que sentencias como la dictada en el asunto Lego Juris ponen de manifiesto la acertada posición del Tribunal de Justicia de interpretar las materias relacionadas con el Derecho de propiedad intelectual de manera coherente y viable, evitando con ello la creación de monopolios y protegiendo el interés de los consumidores de acceder a productos y servicios provenientes de un amplio elenco de fuentes.

44. En el presente asunto, procede señalar que la actividad de fabricación y distribución de piezas de recambio para vehículos automóviles se lleva a cabo, esencialmente, en tres segmentos del mercado: a) piezas de recambio fabricadas por fabricantes de automóviles; b) piezas fabricadas por operadores distintos de los fabricantes de automóviles, a menudo por cuenta o en cooperación con los fabricantes de automóviles, y c) piezas fabricadas por fabricantes independientes que no se suministran a los fabricantes de automóviles, pero que se fabrican con

²⁵ Auto del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680).

²⁶ *Ibidem*, apartado 39.

²⁷ Sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI (C-48/09 P, en lo sucesivo, «sentencia Lego Juris», EU:C:2010:516), apartado 43.

²⁸ *Ibidem*, apartado 43.

²⁹ *Ibidem*, apartado 46.

arreglo a especificaciones y normas suministradas por dichos fabricantes de automóviles.³⁰ Es evidente que una interpretación amplia del término «signo» contenido en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 tendría como consecuencia favorecer la creación de un monopolio sobre la reparación de las rejillas de radiador con el objetivo de devolver la apariencia inicial a los automóviles en favor de los fabricantes de automóviles —tanto si actúan de manera autónoma o mediante licencias con vendedores independientes—. Estos efectos, que podrían limitar las opciones de los consumidores y perjudicar los objetivos de los nuevos instrumentos legislativos propuestos en lo referente al Derecho de la Unión sobre dibujos y modelos,³¹ serían tanto más evidentes si los fabricantes de automóviles se opusieran, en virtud del Derecho de marcas de la Unión, a la comercialización de rejillas de radiador no originales, por vendedores no independientes, que dispusieran de un elemento de inserción y fijación de su emblema.³²

45. Por estas razones, aunque, como ya se ha señalado, la «cláusula de reparación» no resulta aplicable al presente asunto a los efectos de interpretar el Reglamento 2017/1001 y aunque el Tribunal de Justicia ha afirmado que el artículo 14 de tal Reglamento pretende conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca en el contexto de un régimen de competencia no falseada,³³ debe atenderse a las consecuencias de una resolución en materia de Derecho de marcas de la Unión que también pudiera perjudicar los objetivos de una materia cercana de Derecho de propiedad intelectual de la Unión, esto es, el Derecho de la Unión sobre dibujos y modelos, que pretende ampliar las opciones de partes de recambio de que disponen los consumidores provenientes de fabricantes independientes y no independientes.

46. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, concluyo que el artículo 9, apartados 2 y 3, letra a), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que la inclusión de un elemento, en una rejilla de radiador no original, para insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles que reproduce la forma de una marca figurativa de la Unión de que es titular ese fabricante o que es suficientemente similar como para causar confusión con esta no constituye el uso de un signo en el tráfico comercial, en el sentido de dichas disposiciones, en particular cuando se dan las circunstancias descritas en las presentes conclusiones sobre la venta de tales rejillas para radiadores y el mercado geográfico de que se trata, extremo que le corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

³⁰ Esta segmentación del mercado de piezas de recambio se deriva indirectamente de la legislación de la Unión sobre acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, en particular del Reglamento n.º 461/2010. Véase también Comisión Europea, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, *Market structure of motor vehicle visible spare parts in the EU*, Publications Office, 2021, p. 14, disponible en: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6a303741-0b95-11ec-adb1-01aa75ed71a1>.

³¹ El 28 de noviembre de 2022, la Comisión publicó propuestas de revisión de i) la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DO 1998, L 289, p. 28), y ii) el Reglamento n.º 6/2002 como pasos en pro de la creación de un paquete coherente para la aplicación del plan de acción sobre propiedad intelectual publicado en noviembre de 2020. En particular, el artículo 19 de la Directiva propuesta y el artículo 20, letra a), del Reglamento propuesto hacen referencia a la «cláusula de reparación», lo que pone de manifiesto que el titular de un dibujo o modelo relacionado con piezas de recambio no puede ejercer un monopolio ni impedir a un tercero comercializar piezas de recambio destinadas a reparar un producto o devolverle su apariencia original. Véase también Parlamento Europeo, *Revision of the EU legislation on design protection*, julio de 2023, p. 5, disponible en: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI\(2023\)751401_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2023/751401/EPRS_BRI(2023)751401_EN.pdf).

³² Véase, a este respecto, Kur, A., «As Good as New — Sale of Repaired or Refurbished Goods: Commendable Practice or Trade Mark Infringement?», *GRUR International*, Oxford University Press, vol. 70, 2021, p. 236. Ello con mayor razón en relación con las piezas de recambio para automóviles que han dejado de producirse por los fabricantes, como sucede con las rejillas de radiadores objeto del litigio principal.

³³ Véase, a tal efecto, entre otros, el auto de 6 de octubre de 2015, Ford Motor Company (C-500/14, EU:C:2015:680), apartado 43 y jurisprudencia citada.

B. Cuestión prejudicial, letra a)

47. Como he señalado en el punto 19 de las presentes conclusiones, en el marco de la aplicación del artículo 14 del Reglamento 2017/1001, es un requisito previo que se acredite la infracción de una marca de la Unión por un tercero. A efectos del presente asunto, esto significa que solo será necesario responder a la cuestión prejudicial, letras a) y b), planteada por el órgano jurisdiccional remitente si el Tribunal de Justicia discrepa de la respuesta que debe darse a la cuestión prejudicial, letras c) y d), y considera que la inclusión del elemento controvertido en el presente asunto constituía un uso de un signo en el tráfico económico, en el sentido del artículo 9, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

48. En particular, mediante la cuestión prejudicial, letra a), dicho órgano jurisdiccional desea que se dilucide si el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 permite a un vendedor de rejillas de radiador no originales comercializar esos productos cuando incluyen un elemento que permite insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles y que, por su forma, es idéntico a una marca de la Unión de la que es titular dicho fabricante o suficientemente similar como para causar confusión con esta.

49. Como ya he señalado, en virtud del artículo 9 del Reglamento 2017/1001, el registro de una marca de la Unión confiere a su titular derechos exclusivos que facultan a dicho titular para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar en relación con determinados productos o servicios. No obstante, los derechos exclusivos conferidos al titular de una marca de la Unión están sometidos a las limitaciones enumeradas en el artículo 14 del Reglamento 2017/1001.

50. Más concretamente, según el artículo 14, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, una marca de la Unión no permite a su titular prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de la marca de la Unión, a efectos de designar productos o servicios como correspondientes al titular de esa marca o de hacer referencia a los mismos, en particular cuando el uso de esa marca sea necesario para indicar el destino de un producto o de un servicio, especialmente como accesorios o piezas de recambio.

51. Con carácter preliminar, procede señalar que, aunque el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 se refiere, desde un punto de vista literal, al uso de una «marca de la Unión» por un tercero a efectos de designar productos o servicios o de hacer referencia a los mismos, debe considerarse que esta disposición es aplicable cuando ese tercero no utiliza una marca de la Unión como tal, sino un signo que se considera idéntico a dicha marca o suficientemente similar como para causar confusión con esta. Después de todo, el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 prevé un motivo de defensa contra la pretensión según la cual se ha infringido el artículo 9 de dicho Reglamento, que, como ya he explicado en mi análisis de la cuestión prejudicial, letras c) y d), se refiere simplemente al «uso de un signo en el tráfico económico». En el presente asunto, esto significa que el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 podría seguir aplicándose a los hechos del litigio principal aun cuando se considerase que el demandado no utilizó la marca de la Unión de la demandante en sus rejillas de radiador, sino únicamente, como señala el órgano jurisdiccional remitente, un signo suficientemente similar como para causar confusión con dicha marca.

52. Además, es importante subrayar que, en su sentencia dictada en el asunto Gillette Company y Gillette Group Finland,³⁴ el Tribunal de Justicia ha tenido ocasión de interpretar el artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104/CEE.³⁵ Esta disposición ha sido derogada y actualmente es aplicable respecto de las marcas nacionales en virtud del artículo 14, apartado 1, letra c), de la Directiva (UE) 2015/2436,³⁶ que es el homólogo del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/2001.

53. En el litigio que dio lugar a la sentencia Gillette, una empresa vendía maquinillas de afeitar compuestas por un mango y una hoja de afeitar recambiable y hojas de afeitar similares a las comercializadas por Gillette Company, el titular de las marcas Gillette y Sensor. Esas cuchillas se comercializaban con la marca Parason Flexor y en sus envoltorios figuraba una etiqueta en la que podía leerse el siguiente texto: «esta cuchilla se adapta a todos los mangos Parason Flexor y Gillette Sensor».³⁷ La empresa en cuestión no estaba autorizada, en virtud de una licencia o de otro contrato, a utilizar las marcas de Gillette Company. En estas circunstancias, esta última interpuso un recurso ante un órgano jurisdiccional nacional en el que alegaba que dicha empresa había vulnerado sus derechos sobre sus marcas registradas.

54. De la sentencia dictada en el asunto Gillette se desprende que el uso de una marca de la Unión por un tercero en virtud del artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104 depende de si la finalidad de ese uso era proporcionar al público una información comprensible y completa sobre el destino del producto que ese tercero comercializa.³⁸ Además, ese uso debía ser necesario, es decir, un tercero no podía comunicar al público dicha información sin usar la marca de la Unión ajena.³⁹

55. Es importante tener en cuenta que la redacción del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 ya no hace hincapié en el requisito de necesidad, al que se alude únicamente a fines ilustrativos en relación con la indicación del destino de los productos. En consecuencia, el primer criterio para aplicar el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 debería ser si el uso de la marca de la Unión por un tercero tiene la función exclusiva de identificar o referirse a los productos o servicios del titular de la marca («uso de referencia»).⁴⁰ Esta línea de defensa contra una pretensión según la cual se ha infringido el artículo 9 de dicho Reglamento no está sometida al requisito de necesidad aludido en la sentencia Gillette, que sigue siendo aplicable al uso de una marca de la Unión únicamente con la finalidad específica de indicar el destino de un bien o servicio.⁴¹

56. Las partes del litigio principal discrepan, en un primer momento, sobre si el uso de un signo como elemento de una rejilla de radiador cumple la función exclusiva de identificar o referirse a los bienes o servicios del titular de la marca. También discrepan sobre si tal signo puede utilizarse para informar al público objetivo del destino de la rejilla de radiador y sobre si el requisito de necesidad, aplicable en tal caso, tiene carácter técnico y no valor informativo.

³⁴ Sentencia de 17 de marzo de 2005 (C-228/03, en lo sucesivo, «sentencia Gillette», EU:C:2005:177).

³⁵ Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).

³⁶ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L 336, p. 1).

³⁷ Sentencia Gillette, apartado 14.

³⁸ Sentencia Gillette, apartado 34.

³⁹ Sentencia Gillette, apartado 35. Véase también la sentencia BMW, apartado 60.

⁴⁰ Hasselblatt, G. N. (ed.), *European Union Trade Mark Regulation (EU) 2017/1001 — Article-by-Article Commentary*, Beck, 2018, p. 436.

⁴¹ Véase también Kur, A., y Senftleben, M., *European Trade Mark Law — A commentary*, Oxford University Press, 2017, p. 420.

57. A este respecto, soy de la opinión de que, en primer lugar, el uso del signo controvertido en el presente asunto no cumple la función exclusiva de identificar los productos o servicios como correspondientes a la demandante en el litigio principal o de hacer referencia a los mismos. Es cierto que los consumidores de rejillas de radiador deben poder obtener información de que la pieza de recambio es adecuada para automóviles de un fabricante determinado, o de que puede utilizarse en esos automóviles. No obstante, es evidente, a mi juicio, que la inclusión de un elemento, en una rejilla de radiador, que únicamente se utiliza para insertar y fijar un accesorio adicional, el emblema del fabricante de automóviles, no equivale a un uso de referencia, en el sentido del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001. Como he indicado en mi análisis sobre la cuestión prejudicial, letras c) y d), tal elemento cumple una función técnica⁴² y no una finalidad designativa.

58. En segundo lugar, por razones similares, considero que el signo controvertido en el litigio principal no puede entenderse como una indicación del destino de la rejilla de radiador, en particular a modo de accesorio o pieza de recambio. Además, incluso asumiendo lo contrario, la necesidad técnica de utilizar un signo idéntico o similar a la marca de que se trata no cumpliría el requisito de necesidad del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/2001, puesto que informar al consumidor final sigue siendo el objetivo que debe perseguirse mediante el uso de la marca. En otras palabras, una necesidad técnica como la mencionada por el órgano jurisdiccional remitente en la formulación de su cuestión prejudicial, letra a), no puede ser invocada para limitar los derechos del titular de la marca en virtud del artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001.

59. De lo anterior se desprende que el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que no permite a un vendedor de piezas de recambio para automóviles, en particular rejillas de radiador, comercializar dichas piezas cuando incluyen un elemento que permite insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles y que, por su forma, es idéntico a una marca de la Unión de la que es titular dicho fabricante o suficientemente similar como para causar confusión con esta.

C. Cuestión prejudicial, letra b)

60. Por lo que respecta a la cuestión prejudicial, letra b), únicamente deberá ser respondida si el Tribunal de Justicia responde a la cuestión prejudicial, letra a), en sentido contrario al que aquí se propone. En tal caso, será necesario examinar si el uso que se ha hecho de la marca de la Unión es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial en el sentido del artículo 14, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.

61. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrece orientaciones detalladas a este respecto.⁴³

62. Según el Tribunal de Justicia, el uso de una marca no es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando, en primer lugar, se hace de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca. Además, dicho uso de la marca no puede afectar a su valor al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. Por otra parte, una marca no se utiliza conforme al artículo 14, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 cuando desacredita o denigra dicha marca. Por

⁴² Véase el punto 30 de las presentes conclusiones.

⁴³ Véanse las sentencias Gillette, apartados 41 a 49, y BMW, apartados 51, 52 y 61.

último, el uso de una marca también es incompatible con las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando un tercero presente su producto como imitación o réplica del producto que lleva dicha marca.

63. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, en las circunstancias del litigio principal, se ha hecho uso de la marca conforme a las prácticas leales. No obstante, como alega la Comisión, tres elementos específicos de dicha apreciación parecen revestir una importancia particular a la luz de los hechos del presente asunto.

64. En primer lugar, como ya se ha señalado, el Tribunal de Justicia consideró que el uso de una marca no es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial cuando «desacredita o denigra» dicha marca.⁴⁴ Habida cuenta de la similitud entre la forma de la marca utilizada para el elemento de fijación y la propia marca —es decir, el emblema del fabricante de automóviles—, el órgano jurisdiccional remitente debería determinar, entre otras cosas, si la garantía de calidad de los productos ofrecidos por la demandante es pertinente en este contexto. Una calidad inferior a la garantizada por los fabricantes de piezas de recambio originales podría menoscabar la función de garantía de la calidad de la marca.

65. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declaró que la presentación de un producto como «imitación o réplica del producto» no es conforme a las prácticas leales.⁴⁵ Corresponde, pues, al órgano jurisdiccional nacional examinar, a la luz de la naturaleza de las piezas de recambio de los productos de que se trata y de su semejanza con las piezas originales, si el demandado ha adoptado las medidas necesarias para indicar que los productos han sido fabricados por él y para garantizar que no se considerarán imitaciones o reproducciones de las piezas originales.

66. En tercer lugar, habida cuenta de las condiciones similares a las establecidas por el Tribunal de Justicia en relación con el artículo 110, apartado 1, del Reglamento n.º 6/2002,⁴⁶ el fabricante o el vendedor de piezas de recambio está sometido a una obligación de diligencia en cuanto al respeto de las condiciones exigidas para garantizar que los usuarios situados en una fase posterior actúen de conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial. En particular, para apreciar la conformidad con las prácticas leales, es necesario evaluar si el fabricante de piezas de recambio no originales ha cumplido la obligación de informar al usuario situado en una fase posterior de la cadena de suministro mediante una indicación clara y visible en el producto, en su embalaje, en los catálogos o incluso en la documentación de venta, de que dichas piezas no son producidas por el fabricante de las piezas de recambio originales. También debe comprobarse si, sirviéndose de medios adecuados, en particular contractuales, el fabricante de piezas de recambio se ha asegurado de que los usuarios situados en una fase posterior de la cadena de suministro no participen en prácticas que puedan inducir a error en cuanto al origen de los productos o desacreditar la marca en cuestión.

67. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, y en el supuesto de que el Tribunal de Justicia estimara —contrariamente a mi análisis de la cuestión prejudicial, letra a)— que el artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001 permitía el uso de una marca de la Unión en circunstancias como las controvertidas en el litigio principal, el artículo 14, apartado 2, de dicho Reglamento debería interpretarse en el sentido de que exige, en primer lugar, que el uso de la marca de la Unión no implique una denigración de dicha marca; en segundo lugar, que el

⁴⁴ Sentencia Gillette, apartado 44.

⁴⁵ Sentencia Gillette, apartado 45.

⁴⁶ Véase, en este sentido, la sentencia de 20 de diciembre de 2017, Acacia y D'Amato (C-397/16 y C-435/16, EU:C:2017:992), apartados 85 a 88.

usuario haya adoptado las medidas necesarias para indicar que los productos han sido fabricados por él y para garantizar que no se considerarán imitaciones o reproducciones de la pieza original, y, en tercer lugar, que el fabricante o el vendedor de piezas de recambio esté sometido a una obligación de diligencia en cuanto al respeto de las condiciones exigidas para garantizar que los usuarios situados en una fase posterior actúen de conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial.

V. Conclusión

68. Sobre la base del análisis expuesto anteriormente, propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial, letras c) y d), planteadas por el Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunal Regional de Varsovia, Polonia) del siguiente modo:

«1) El artículo 9, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea,

debe interpretarse en el sentido de que la inclusión de un elemento, en una rejilla de radiador no original, para insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles que reproduce la forma de una marca figurativa de la Unión de que es titular ese fabricante o que es suficientemente similar como para causar confusión con esta no constituye el uso de un signo en el tráfico comercial, en el sentido de dichas disposiciones, en particular cuando se dan las circunstancias descritas en las presentes conclusiones sobre el proceso de venta de tales rejillas para radiadores y el mercado geográfico de que se trata, extremo que le corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

En caso de que el Tribunal de Justicia responda en sentido contrario a la cuestión prejudicial, letras c) y d), propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial, letra a), del siguiente modo:

2) El artículo 14, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001

debe interpretarse en el sentido de que no permite a un minorista de piezas de recambio para automóviles, en particular rejillas de radiador, comercializar dichas piezas de recambio cuando incluyen un elemento para insertar y fijar el emblema del fabricante de automóviles y que, por su forma, es idéntico a una marca de la Unión de la que es titular dicho fabricante o suficientemente similar como para causar confusión con esta.

En caso de que el Tribunal de Justicia responda en sentido contrario a la cuestión prejudicial, letra a), propongo al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial, letra b), del siguiente modo:

3) El artículo 14, apartado 2, del Reglamento 2017/1001

debe interpretarse en el sentido de que exige, en primer lugar, que el uso de la marca de la Unión no implique una denigración de dicha marca; en segundo lugar, que el usuario haya adoptado las medidas necesarias para indicar como es debido que los productos han sido fabricados por él y para garantizar que no se considerarán imitaciones o reproducciones de la pieza original, y, en tercer lugar, que el fabricante o el vendedor de piezas de recambio esté sometido a una obligación de diligencia en cuanto al respeto de las condiciones exigidas para garantizar que los usuarios situados en una fase posterior actúen de conformidad con las prácticas leales en materia industrial o comercial.»